

BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 27/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
25. Mai 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 37 45 063.8-13

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Mai 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Heyne, Dipl.-Ing. Sperling und Dipl.-Ing. Schneider

beschlossen:

Die Sache wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses.

G r ü n d e

I

Die Prüfungsstelle für Klasse F 16 F des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Patentanmeldung P 37 45 063.8-13, die durch die am 26. April 1993 eingegangene Teilungserklärung aus der Stammanmeldung P 37 21 712.7-13 entstanden ist und für die die Prioritäten der Voranmeldungen der Stammanmeldung in Anspruch genommen werden, mit Beschluss vom 8. November 2001 zurückgewiesen. Die Zurückweisung erfolgte aus den Gründen des Bescheides vom 22. Februar 2000, in dem ausgeführt wurde, dass der Gegenstand nach Anspruch 1 vom 14. Mai 1997 (eingegangen am 16. Mai 1997) im Hinblick auf die EP 0 136 825 A2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Im Erteilungsverfahren der Anmeldung P 37 45 063.8-13 wurde am 18. Juni 1997 die Teilung erklärt, die zur Trennanmeldung P 37 45 164.2 führte.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin hat in der mündlichen Verhandlung einen neuen Patentanspruch 1 vorgelegt, der folgendermaßen lautet:

„Einrichtung zum Dämpfen von Schwingungen, insbesondere zwischen einem Motor und einem Antriebsstrang, mit zwischen zwei

Schwungradelementen vorzusehender Dämpfungsvorkehrung, wobei das Eingangsteil das eine, mit dem Motor und das Ausgangsteil das andere, mit dem Antriebsstrang, zum Beispiel über eine Kuppelung verbindbare Schwungradelement ist, wobei die Dämpfungsvorkehrung lange Schraubenfedern aufweist, die in einem Ringkanal mit praktisch geschlossenem Querschnitt enthalten und abgestützt sind; wobei der Ringkanal durch Bauteile des einen Schwungradelements gebildet ist und ein viskoses Medium bzw. ein Schmiermittel wie Siliconöl oder Fett enthält, und wobei die Schraubenfedern (45) über ihre Längserstreckung wenigstens annähernd auf den Radius, auf dem sie angeordnet werden, vorgekrümmt ausgebildet sind“.

Daran sollen sich die Ansprüche 2 bis 18, die am 21. Mai 2004 eingegangen sind, anschließen. Zum Wortlaut dieser Ansprüche wird auf die Akte verwiesen.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentanspruch 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung,
Patentansprüche 2 bis 18, eingegangen am 21. Mai 2004,
Beschreibung Seite 28 bis 126, überreicht in der mündlichen Verhandlung,
16 Blatt Zeichnungen (Figuren 1 bis 22), eingegangen am 1. Juli 1987.

Die Anmelderin vertritt die Auffassung, dass der geltende Patentanspruch 1 zulässig und sein Gegenstand auch patentfähig sei. Insbesondere sei der EP 0 136 825 A2 kein Hinweis zu entnehmen, dass die Federn dort vorgekrümmt seien.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat insoweit Erfolg, als die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen war.

1. Die im Erteilungsverfahren der Stammanmeldung P 37 21 712.7 am 26. April 1993 abgegebene Teilungserklärung, die zu der hier zu behandelnden Trennanmeldung P 37 45 063.8-13 führte, ist wirksam, da die dafür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt wurden (vgl GRUR 2003, 47 - „Sammelhefter“).

2. Der geltende Patentanspruch 1 ist zulässig. Er geht auf die ursprünglichen Ansprüche 1 und 70 bzw 81 zurück und enthält zudem Merkmale, die sich aus der ursprünglichen Beschreibung Seite 30 Zeilen 10 bis 14, Seite 42 letzter Absatz, Seite 43 Zeilen 1 bis 6, Seite 65 Zeilen 12 bis 14, Seite 70 Zeilen 5 bis 6, Seite 83 Absatz 2, Seite 114 Zeilen 5, 6, in Verbindung mit den Zeichnungen, insbesondere den Figuren 2, 7, 12 und 15 ergeben. Dabei sind nicht sämtliche Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 1 in den geltenden Patentanspruch 1 übernommen worden, insbesondere ist die im ursprünglichen Anspruch 1 im Zusammenhang mit dem in den Ringkanal eingreifenden Flanschkörper erwähnte Abdichtung nicht enthalten. Diese radial innen vorgesehene abdichtende Ausbildung des Ringkanals ist nach Überzeugung des Senats entbehrlich, da der Spaltdichtung vor allem im Hinblick auf die Einstellung einer hohen Dämpfungswirkung besondere Bedeutung zukommt (vgl S 44 Abs 3, S 45, Abs 1) und bei der Verwendung langer

vorgekrümmter Federn eine hohe Dämpfungswirkung keineswegs zwingend ist. Zudem ist der Figur 14 der ursprünglichen Unterlagen ein Ringkanal zu entnehmen, der für die äußeren Federn einen weitgehend geschlossenen Querschnitt aufweist und der bezüglich der hineingreifenden Scheiben größere, nicht als Abdichtung zu sehende Durchlässe zeigt. Ebenso sind in Verbindung mit den inneren Federn Ringkanalstrukturen mit einem die Federn weitgehend umgreifenden Querschnitt offenbart, die auf der zur Achse hingewandten Seite gegenüber den hineinreichenden Scheiben bzw Flanschkörpern deutlich beanstandet ausgebildet sind (vgl Fig 1, 3, 4, 6 und 17, Beschluss der Stammanmeldung 6 W (pat) 36/95) und zu denen ausgeführt wird, dass die inneren Federgruppen eine geringe Dämpfung bzw Fettverdrängung haben können (vgl S 58 Abs 2), was darauf hinweist, dass in diesem Fall die gegenüber den Scheiben vorgesehenen Durchlässe keine dichtende oder drosselnde Funktion haben und die im ursprünglichen Anspruch 1 genannte Abdichtung des Flanschkörpers nicht als unverzichtbarer Bestandteil der Ringkanalausbildung zu verstehen ist.

3. Die Zurückverweisung erfolgt gemäß PatG § 79 Abs 3 Satz 1 Nr 3, wonach das Bundespatentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn neue Tatsachen bekannt werden, die für die Entscheidung wesentlich sind. Als neue Tatsachen im Sinne von Nr 3 gilt auch eine wesentliche Änderung des Patentbegehrens, insbesondere wenn ein wesentlich geänderter und damit noch nicht geprüfter Anspruch 1 eingereicht wird (vgl Schulte, Patentgesetz, 5. Aufl, § 79 Rdn 13).

Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall gegeben. Der geltende Patentanspruch 1 unterscheidet sich erheblich von dem Anspruch 1 vom 14. Mai 1997 (eingegangen am 16. Mai 1997), zu dem sich die Prüfungsstelle im Bescheid vom 22. Februar 2000 geäußert hat und der dem Zurückweisungsbeschuß zugrundelag. Die jetzt beanspruchte Ausführung umfasst im Vergleich zu dem mit der Teilungserklärung vom 23.04.1993 eingereichten Patentanspruch 1 zusätzlich das Merkmal des viskosen Mediums und entspricht damit im wesentlichen dem Ge-

gegenstand des Anspruchs 1 vom 19. Dezember 1995 (eingegangen am 21. Dezember 1995). Zu diesem Anspruch hat sich die Prüfungsstelle bisher nur hinsichtlich der Zulässigkeit geäußert, nicht jedoch zur erfinderischen Tätigkeit Stellung genommen, da, wie auch im Bescheid vom 18.10.1996 dargelegt wurde, die Ausführungen der Prüfungsstelle zur mangelnden Erfindungshöhe (vgl. Bescheid vom 18.01.1996) in Bezug auf die ältere nachveröffentlichte deutsche Offenlegungsschrift 36 10 127 als gegenstandslos anzusehen sind. Nachdem der Senat den geltenden Patentanspruch 1 aus den zuvor dargelegten Gründen für zulässig erachtet, ist es in diesem Fall angezeigt, die Sache zur weiteren Prüfung auf der Grundlage des geltenden Patentanspruchs 1 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. Der Prüfungsstelle wird somit Gelegenheit gegeben, über die Patentfähigkeit des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 gegebenenfalls im Rahmen einer weiteren Sachaufklärung zu entscheiden. Im weiteren ist auch zu überprüfen, inwieweit die Ansprüche 2 bis 18, eingegangen am 21. Mai 2004, zulässig sind und zweckmäßige Ausgestaltungen des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 bilden.

Dr. Lischke

Heyne

Sperling

Schneider

CI